30 de diciembre de 2022

Lcdo. Jean Vidal Font
221 Ponce de León Avenue 5th Floor
San Juan, PR 00917

ASUNTO	***Acción Administrativa***
MARCA	**WINDMAR HOME**
CLASE	***037***
NÚMERO DE PRESENTACIÓN	***248412-37-1***
FECHA DE PRESENTACIÓN	***15 de junio de 2022***
SOLICITANTE	***Windmar P.V. Energy, Inc.***

____ 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

____ 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

____ 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

_x__ 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

_x__ 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

____ 6. Otros.

7. El registro de la marca no procede por:

____

I. **Espécimen:**

La Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19

de septiembre de 2011 establece que toda solicitud basada en el uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de servicio los especímenes tienen que mostrar la marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar las marcas de servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas;
2. Catálogos;
3. Letreros;
4. Menús; o
5. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la marca.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para marcas de servicio:

1. Lanzamiento de publicidad para prensa; o
2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
3. Recibos de compras

En el espacio destinado para someter el espécimen el solicitante sometió una captura de su página de internet en la cual se puede ver la marca, pero los servicios de instalación y reparación no aparecen descritos. Es necesario que someta un espécimen substituto conforme a la Regla 23 (B) que muestre el uso de su marca tal y como fue presentada para registro.

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio al momento de presentarse la declaración. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

II. **Renuncia de elementos no registrables:**

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.

Es necesario que renuncie al término HOME toda vez que describe una característica de los servicios de instalación de paneles solares residenciales. Se sugiere entrar al expediente la siguiente declaración: "Se renuncia a la protección exclusiva al término HOME, excepto como se utiliza en la marca de referencia"

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción titulada Respuesta a Notificación a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. El costo de este trámite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a kcaban@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Lcda. Karen J Cabán Núñez
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales